

La redacción de solicitudes de patente

La memoria descriptiva

Profa. Fabíola Wüst Zibetti

Conferencia “Estrategias de búsqueda, interpretación y
redacción de patentes”

Medellín, Colombia

23 de noviembre de 2009

La redacción de solicitudes de patente

3.4 La memoria descriptiva

3.4.1 Importancia de la memoria descriptiva

3.4.2 La estructura

3.4.3 Aspectos importantes a considerar en la memoria

3.5 Figuras (dibujos y diseños)

3.6 Listado de secuencias biológicas

3.4 Memoria descriptiva

Documentos técnicos da patente

Resumen

Memoria descriptiva

Figuras

Listado de secuencias biológicas

Reivindicaciones

3.4 Memoria descriptiva

Importancia

- Documento esencial de la patente
- Sirve para divulgar la invención de forma suficiente y clara para que pueda ser comprendida por un experto en la técnica
- Sirve para la interpretación de las reivindicaciones



3.4 Memoria descriptiva

Estructura de la memoria descriptiva

- ❑ Título
- ❑ Sector técnico (campo de aplicación)
- ❑ Estado de la técnica (antecedentes del invento)
- ❑ Descripción breve (problemas y solución técnica)
- ❑ Descripción de las figuras
- ❑ Descripción detallada

3.4 Memoria descriptiva

Título

Importancia

- La descripción deberá estar encabezada por el título
- Enuncia el nombre mediante el cual se designa la invención.
- Hacen referencia al objeto de la invención
- Aunque estrictamente no define el alcance de la protección, presentan una definición general de la invención.
- Es la referencia para búsqueda de documentos de patentes

3.4 Memoria descriptiva

Título

Características

- Ha de ser claro y conciso, y representativo del objeto de la invención
- Debe estar de acuerdo con la descripción y reivindicaciones
- No debe hacer referencia al propietario ni a marcas ni nombres comerciales
- No debe contener palabras o términos de naturaleza no técnica, que no den una indicación clara de la naturaleza de la invención
- Debe evitarse títulos extensos o con repetición de características
- Es recomendable evitar:
 - título demasiado estrecho, o
 - título extenso o con repetición de características

3.4 Memoria descriptiva

Sector técnico

Importancia

- Apunta el sector técnico que se desenvuelve o el campo de aplicación de la invención
- Apunta a la utilidad, ventaja o efecto técnico de los modelos de utilidad

Características

- Debe estar contenido en la memoria descriptiva
- Puede estar encabezado con la frase “Esta invención está relacionada con...”

3.4 Memoria descriptiva

Estado de la técnica

- Sirve para revelar al público el estado de la técnica más próxima en comparación con la solicitud de patente durante el examen
- Debe hacerse correcta mención de los antecedentes encontrados que se consideren relevantes para entender la invención
- Es útil para la comprensión, la búsqueda y el examen de la invención
- Los documentos correspondientes debe ser identificados de manera lo suficientemente completa para permitir su búsqueda y consulta

Es más conveniente divulgar el máximo de información y antecedentes posibles, que posteriormente, hacerlo en respuesta a un oficio u objeción presentada por el Examinador

3.4 Memoria descriptiva

Estado de la técnica

- Cualquier ventaja que alegue tener la invención debe hacerse sin perder de vista el estado de la técnica
- La sección de referencia al estado de la técnica es considerada como “antecedentes” de la invención
- Si la descripción del propio invento se incluye en la sección de antecedentes, el examinador podrá citar esta sección al rechazar las reivindicaciones del solicitante
- Una buena sección de antecedentes debe ser relativamente corta, y preparar el terreno para introducir las novedades técnicas en la sección de descripción detallada, o sea,
- Debe apuntar los problemas del estado de la técnica que la invención busca solucionar

3.4 Memoria descriptiva

Descripción breve

Invención

- Introduce la descripción de la invención
- Resalta la novedad
- Evidencia el efecto técnico
- Descripción sucinta
- Una única invención o invenciones con un mismo concepto inventivo

Modelo de Utilidad

- Introduce la descripción del modelo
- Resalta la novedad
- Evidencia la mejora funcional
- Descripción sucinta
- Un único modelo, y puede incluir una variedad de elementos distintos adicionales o variantes constructivas
- Unidad técnico-funcional

3.4 Memoria descriptiva

Descripción breve

- Apunta las soluciones que el invento aporta frente al estado de la técnica
- Introduce el objeto de la invención, resaltando:
 - las ventajas del invento en relación al estado de la técnica (ej. solución de los problemas) la novedad
 - la actividad inventiva, el efecto técnico o la mejora funcional alcanzada
- Presentarse de forma concisa
- Se recomienda al final de la sección de antecedentes dejar claro el problema técnico para que al inicio de la descripción se señale la solución presentada por la invención, y así pueda ser efectiva y fácilmente comprendido = enfoque “problema-solución”

3.4 Memoria descriptiva

Descripción de las figuras

- Describe a las figuras, dibujos y diseños que complementan la descripción
- Las figuras deben tener relación directa con la descripción
- La relación entre la descripción y los dibujos se debe hacer por medio de signos o números de referencia que se encuentren en ambos elementos y guarden una correspondencia
- Todos los números de referencia enunciados en la descripción deben aparecer en los dibujos.
- Si dentro de la descripción han sido mencionadas algunas figuras, necesariamente deben estar incluidas.
- No deben incluirse figuras o dibujos que no hayan sido descritos.
- No deben incluirse expresiones o dibujos contrarios a la moral.
- No deben incluirse expresiones o dibujos contrarios al orden público.

3.4 Memoria descriptiva

Descripción de las figuras

Tapones para sellado de ductos para redes eléctricas y telefónicas y fibra óptica

FIGURA 1: Muestra la perspectiva isométrica del tapón con su base cilíndrica, cuerpo ligeramente tronco-cónico, anillos en alto relieve y las perforaciones de diámetros diferentes, en este caso se presentan cinco.

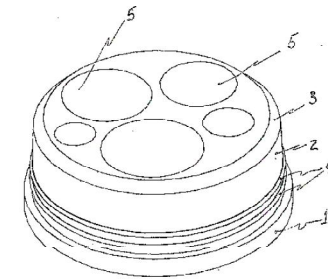


Fig.1

FIGURA 2: Muestra igualmente una perspectiva del tapón pero en este caso con seis perforaciones cilíndricas de diferentes diámetros.

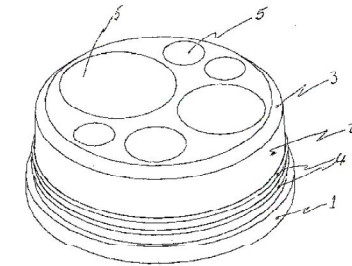


Fig.2

FIGURA 3: Muestra un tapón con perforación de diámetro ligeramente menor con relación al diámetro de la sección tronco cónica.

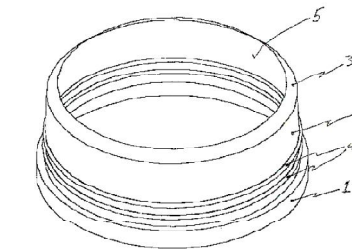


Fig.3

FIGURA 4: Muestra un tapón con una única perforación cilíndrica pero ubicada hacia el costado de la sección tronco-cónica.

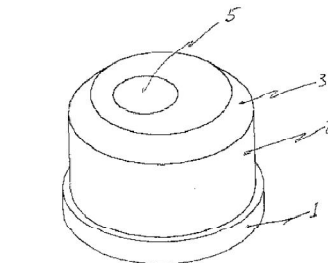


Fig.4

Fuente: Ejemplo Modelo Utilidad, SIC.

3.4 Memoria descriptiva

Descripción detallada

- Conocida como “realización preferida de la invención” o “realización de la invención”
- Dota de vida a las reivindicaciones
- Suministra una explicación clara y suficiente de la invención para que una persona normalmente versada en el arte pueda reproducirla y entenderla
- Debe indicar, por lo menos, la mejor manera prevista por el solicitante de realizar la invención reivindicada
- Debe estar estrechamente relacionada con los dibujos
- Esta sección no puede ser objeto de modificaciones de fondo una vez que se ha presentado la solicitud
- No se recomienda hacer declaraciones denigrantes sobre los productos o procedimientos de cualquier persona que no sea el solicitante o sobre los méritos o validez de las solicitudes o de las patentes de dicha persona (las simples comparaciones con el estado anterior de la técnica no se considerarán denigrantes en sí mismas).

3.4 Memoria descriptiva

Descripción detallada vs. know-how

- No se obliga la descripción del know-how
- Es importante conocer bien ese concepto
- No confundir no describir “como hacer” con la “falta de descripción”.

3.4 Memoria descriptiva

Tapones para sellado de ductos para redes eléctricas y telefónicas y fibra óptica

Descripción detallada de la invención

El tapón para ductos está conformado por dos secciones la primera comprende una base cilíndrica 1, de escasa altura con respecto al diámetro, que sirve de tope cuando se coloca el tapón en el ducto, de dicha base y concéntricamente se desprende el cuerpo propiamente dicho del tapón, que consiste en una sección ligeramente tronco cónica 2, cuyo borde superior termina a manera de chaflán 3, esta configuración permite colocar o introducir fácilmente el tapón en el ducto aunque este haya sido deformado durante su manipulación; cerca de la base perimetralmente en alto relieve se presentan dos anillos 4, ligeramente separados entre sí, los cuales se ubican de esta forma para lograr un cierre hermético del ducto y finalmente el tapón presenta una o más perforaciones cilíndricas 5, de diámetros variables según los requerimientos, las cuales van desde la cara superior de la sección troncocónica hasta cubrir parte del espesor de la base pero sin atravesarla completamente, lo cual proporciona un tapón completamente cerrado en su base para sellar ductos donde no se han tendido las redes y que cuando se van a instalar las mismas dichas perforaciones pueden ser abiertas realizando un corte en cruz de

3.4 Memoria descriptiva

(continuación)

forma tal que cuando pasa el tubo las aletas que se forman al realizar el corte se doblan dejando pasar el tubo, a la vez que sirven para sellar completamente los espacios, esta forma de corte hace posible que se realice un sellado hermético ajustable de acuerdo a los diámetros de la tubería que va a pasar por ellos y que varía de acuerdo a la casa fabricante, puesto que cuando el tubo quede muy forzado se pueden suprimir una o más de las aletas, además las mencionadas perforaciones se ubican cerca al costado de la sección troncocónica con el propósito de hacer más sencilla la colocación del tapón cuando las redes están tendidas, para lo cual se debe realizar un corte longitudinal de extremo a extremo por la parte externa de la sección troncocónica de manera que el costado del tapón queda completamente abierto en sentido longitudinal a la altura de la perforación, permitiendo introducir en ella el tubo y recuperándose luego la forma inicial del tapón dadas las características del material, cerrando completamente el corte realizado al introducir luego el tapón en el ducto.

3.4 Memoria descriptiva

(continuación)

De acuerdo con las figuras se muestran algunas de las formas preferidas de realización de la invención acordes con la descripción, sin que ello implique una limitación puesto que es posible tener otras formas de realización, dependiendo de los requerimientos conservando el espíritu de misma. Las formas de realización incide en el diámetro de los tapones, el número de perforaciones cilíndricas y los diámetros de las mismas.

Fuente: Ejemplo Modelo Utilidad, SIC.

3.4.3 Aspectos importantes a se considerar en la memoria

Importantes consideraciones

- Unidad del invento
Existe cuando abarca uno o varios “elementos técnicos particulares” idénticos o correspondientes.
- Claridad de la redacción
- Respaldo a las reivindicaciones

3.4.3 Aspectos importantes a se considerar en la memoria

Claridad de la redacción

- Redacción clara y concisa
- Cubertura de todos los elementos considerados necesarios
- Empleo de lenguaje y terminología apropiado y técnica

Sintaxis ambigua

Combinación de A, B o C (la ambigüedad de la conjunción "o").

Combinación de A y/o opcionalmente B y/o opcionalmente C.

Uso de términos ambiguos

Mucho, poco, ancho, delgado, fuerte, alto, bajo, largo, corto, etc.
(puede haber excepciones bien establecidas: alta frecuencia, onda corta etc.)

3.4.3 Aspectos importantes a se considerar en la memoria

Respaldo a las reivindicaciones

- La memoria descriptiva y los dibujos deben respaldar las reivindicaciones
- El objeto de cada reivindicación debe tener una base de sustento en la descripción
- Típicamente, el alcance de las reivindicaciones no se interpretará en un sentido más amplio que el garantizado por consideraciones tales como la extensión de la descripción y los dibujos y, en algunas jurisdicciones, la contribución al arte

3.4.3 Aspectos importantes a se considerar en la memoria

Falta de respaldo de las reivindicaciones: ejemplo

- Una reivindicación se relaciona con un método específico de tratamiento de “moldes de resina sintética” para obtener determinados cambios en sus características físicas.
- Todos los ejemplos descritos se relacionan con resinas termoplásticas, y el método parecería inapropiado para las resinas termoestables.
- A menos que el solicitante pueda proporcionar evidencia de que el método es en realidad aplicable a las resinas termoestables, debe restringir su reivindicación a las resinas termoplásticas.

3.5 Figuras (diseños o dibujos)

Documentos técnicos de patente

Resumen

Memoria descriptiva

Figuras

Listado de secuencias biológicas

Reivindicaciones

3.5 Figuras (dibujos y diseños)

Figuras

- Sirven de apoyo para el entendimiento de la invención y del objeto reivindicado.
- Son necesarios para describir los modelos de utilidad o ciertos tipos de invenciones
- Deben estar explicados en la descripción
- Deben presentarse de forma completa, sin que no se omitan los detalles críticos

Tipos que pueden ser usados

- Diseños, dibujos, diagramas, flujogramas, gráficos, fotografías

No usar

- Rubricas, textos, cantidades, medidas, moldura

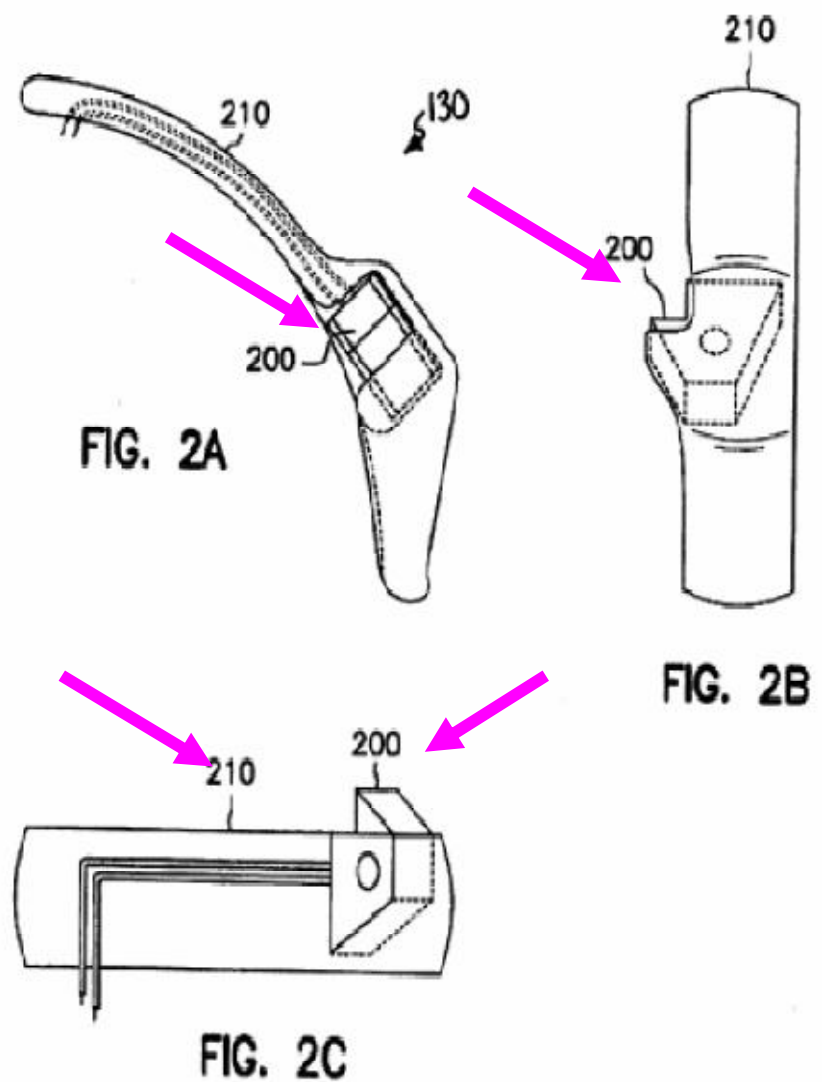
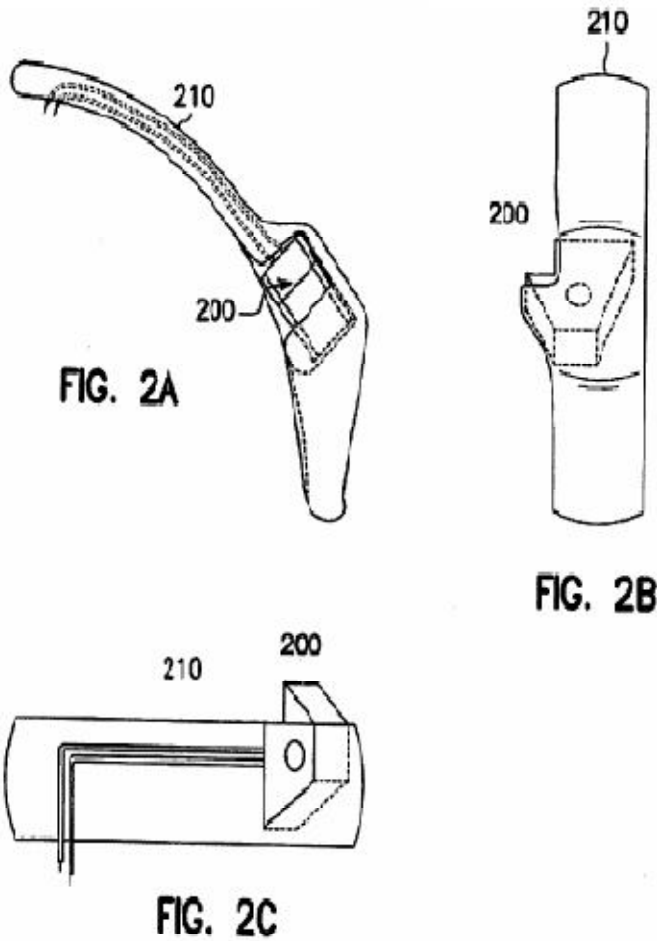
3.5 Figuras (dibujos y diseños)

Figuras

- Se enumeran de manera individual y consecutiva
- No deben incluir textos o letreros, admitiéndose solamente términos indicativos, palabras-clave y referencias numéricas
- No deben ser realizados a mano alzada
- Deben presentarse sin la inclusión de marcos en su contorno.
- Deben ser claros y comprensibles
- Deben realizarse con tinta negra indeleble
- Trazados firmes, uniformes
- No se espera que sea un diseñador gráfico calificado
- Puede resultar útil usar software para diseño de gráficos, pero a veces suele resultar más rápido y más económico dibujos usando lápiz y papel

3.5 Figuras (dibujos y diseños)

Observar: Referencias, setas, tamaño, números, etc.



3.4.2.7 Listado de secuencias biológicas

Documentos técnicos da patente

Resumen

Memoria descriptiva

Listado de secuencias biológicas

Figuras

Reivindicaciones

3.4.2.7 Listado de secuencias biológicas

Listado de secuencias biológicas

- Debe presentarse en una parte separada de la descripción
- Debe seguirse la forma y el orden indicados, salvo cuando, por la naturaleza de la invención, una forma o un orden diferente suponga una mejor comprensión y una presentación más económica
- Cada elemento deberá ir precedido preferentemente de un título apropiado

3.4.2.7 Listado de secuencias biológicas

Listado de las secuencias en Brasil

- Nucleótidos (10 o +)
- Aminoácidos (4 o +)
- Número identificador
- Características de la secuencia
- Formato para lectura en computadora:
Software Sequencia Biológica – Sisbiolist (INPI)

